

3D 打印商标使用与侵权认定法律问题研究

孙益武

(杭州师范大学法学院, 浙江杭州, 311121)

摘要: 如果 3D 打印机家庭应用得到普及, 个人可以打印 3D 物品和商标标识, 传统产品制造和销售过程的商标使用和侵权认定将面临冲击和挑战。根据现行商标制度, 打印附有商标的 3D 物品构成对注册商标的使用; 未经授权的商标使用构成商标侵权。商标权例外规则只能有限适用, 而大量分散 3D 打印行为对权利人的经济利益造成严重损害, 3D 打印中的商标使用不能适用“合理使用”和“个人自用”等商标权例外规则。设计者在 3D 数据文件中对商标的使用应当属于在商业活动中使用“虚拟商标”, 需要取得商标授权; 未经授权的使用构成商标侵权。我国可通过建立 3D 打印控制系统、规范 3D 数据文件上传和谨慎设定商标例外规则等措施, 确保在 3D 打印时代对商标权有效保护, 同时促进 3D 打印产业的健康发展。

关键词: 3D 打印; 商标使用; 商标侵权; 合理使用; 权利例外

中图分类号: D923.43

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2015)05-0058-07

随着 3D 打印技术在我国运用和发展, 3D 打印相关知识产权问题引起学术界的普遍关注; 目前, 鲜见对 3D 打印产业化与商标制度的相关研究。“3D 打印产业化”是指 3D 打印机桌面化应用普及到普通家庭; 对于家用消费品, 传统的生产者与消费者的身份出现混同, 商品的销售渠道和经营者被 3D 打印“所打印所得”(What You Print Is What You Get)的行为模式所取代。这些特点将对商品流通密切相关的商标使用与商标侵权问题产生影响; 在此背景下, 本文讨论我国现行商标制度能否“旧瓶装新酒”, 即, 商标制度规范能否适应 3D 打印产业化带来的新问题; 具体是 3D 打印过程中使用商标的行为能否构成合理使用等商标例外, 个人使用者没有出于经济利益之目的未经许可打印商标是否构成侵权, 设计者在 3D 打印数据文件中使用“虚拟商标”的行为是否构成侵权。

一、3D 打印与商标使用

当 3D 打印在家庭得到普遍运用之后, 个人打印者可以自行打印含有注册商标的 3D 物品。如果未经商标权人的许可, 这种打印行为是否构成未经授权的商标使用, 从而被认定为商标侵权? 当商标权人主张

权利时, 打印者能否利用“合理使用”或“个人自用”进行抗辩?

(一) 打印附有商标的 3D 物品构成商标使用

根据我国 2014 年 5 月实施的《商标法》第 57 条第 1 款, 未经商标注册人的许可, 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为属于侵犯注册商标专用权。首先, 《商标法》中的“商品”包括生产领域的产品和流通领域中的商品, 也包含服务领域商标附着的载体。根据最高人民法院 2002 年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》, 《商标法》规定的“类似商品”是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同, 或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。由此, 可以间接得出, 商品是经过生产或加工并用于交换的劳动产品。其中, 经加工后继续进入流通领域是区别“产品”和“商品”的关键。《产品质量法》中的“产品”是指“经过加工、制作, 用于销售的产品”。《农产品质量安全法》中的“农产品”是指来源于农业的初级产品, 即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。因此, 无论是加工的产品或者农业初级产品, 只要用于市场交换或流通, 即可视为《商标法》中的商品。本文用“物品”对应于家庭或个人打印的自用产品, 有别于“产品”和“商品”; 如果家

收稿日期: 2015-01-27; 修回日期: 2015-04-10

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“3D 打印知识产权法律问题研究”(14BFX087); 浙江省哲学社会科学规划课题“跨境贸易电子商务知识产权海关保护机制研究”(15NDJC040YB); 杭州市哲学社会科学规划课题“杭州国家自主创新示范区建设的法治保障研究”(Z15YD005)

作者简介: 孙益武(1982-), 男, 安徽巢湖人, 法学博士, 杭州师范大学法学院讲师, 主要研究方向: 知识产权法

庭或个人的 3D 打印并不是自用合理数量，则有进入市场流通之嫌，从而被认定为“商品”。

其次，如何界定该条款中对商标的“使用”？据统计，2014 年修订的《商标法》正文中共有 63 处“使用”，其中，“商标使用”9 处，“使用商标”3 处，“实际使用”2 处，“商标的使用”和“不使用”各 1 处。显然，不同条款中的“使用”含义不尽相同；例如，实践中对《商标法》第 32 条先用权人的“在先使用”和防止抢注抗辩的“在先使用”的解释存在差异。^[1]《商标法》《商标法实施条例》及相关司法解释并未对不同使用类型作出界定。由于立法技术所限，使用精确的法律语言涵盖实践中林林总总的商标使用行为确实较为困难。

国外的商标立法也是在原则上指明哪些商标使用行为属于商标权人有权禁止的违法行为。例如，根据《欧盟商标指令》第 5 条第 3 款的规定，商标权人可以禁止的“商标使用”行为中，除了将商标标识标注(affixing)在商品或者包装上，以及在商业文书和广告中使用商标标识之外，还包括提供使用该标识的商品、将这种商品投放市场或者为上述目的存储这种商品、进口或者出口这种商品。因此，从欧盟的规定来看，构成商标侵权的“使用”行为，既包括直接使用或标注商标标识的行为，也包括将含有商标标识的商品投入市场流通的“销售”“出口”“进口”行为，甚至包括与流通行为密切相关的运输和仓储等行为^[2]。

根据我国《商标法》第 48 条，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。“商标的使用”包括两种行为类型，一是将商标用于商品及其包装、容器或交易文书上；二是将商标用于广告宣传和展览等商业活动中；无论哪种类型使用，如果其目的不是“识别商品来源”，那么就不应构成《商标法》意义下的“商标使用”。尽管有学者批评这种规定的操作性不强，声称其界定标准既不能涵盖不同类型的商标使用在商标法上的不同要求，也不能适应当今商标使用多元化的特点。^[3]然而，本文认为，这种界定较好地考虑并区别生产者和经营者对注册商标使用的不同类型。在产品生产过程中，生产者主要是将商标使用在产品或(及其包装之上；而商品营销过程中，经营者则通过广告、展示等促销方式使用商标，增加商品的销售。

根据我国司法实践，对于生产加工中纯粹地贴附商标的物理行为，人民法院存在两种认识：一是认为生产加工行为发生在我国境内，根据商标权的地域性，生产加工中贴附商标的行为构成商标使用；因此，未

经授权的加工贴牌行为构成未经授权的商标使用，从而被认定侵犯商标权。^①另一种观点是，商标的基本功能是它的识别性，即，用于区别不同商品或者服务的来源；因此，商标只有在商品流通环节才能发挥其功能。例如，专为出口的加工产品只在我国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能，所以，涉外贴牌加工中贴附商标的加工行为不构成商标使用，因而并不侵犯商标权人的权利。^②因此，在我国法律及司法解释并无明确规定的前提下，司法实践中不宜将涉外加工贴牌行为直接认定为侵权或不侵权，而应当区别案件的具体情况予以处理。人民法院在判定是否侵权时，应在综合考虑授权贴牌商标的情况、商品出口市场的情况、贴牌商标的具体使用情况、被诉侵权人的主观意图等相关因素后，认定是否构成侵害注册商标专用权。^[4]同理，根据个案情况，如果打印的物品超出自用合理数量，家用 3D 打印机打印附有商标的 3D 物品的行为构成对注册商标的使用，但未经授权对注册商标的使用并不必然构成商标侵权，需要结合个案情节和商标侵权构成要件综合判定。

(二) 打印附有商标的 3D 物品是否构成商标侵权

根据知识产权侵权理论，构成商标侵权须具备三个要件：当事人行为违法，造成损害事实，违法行为与损害事实之间的因果关系。首先，我国《商标法》第 57 条对违法行为采用列举加兜底的未穷尽列举方式。其中，列举的违法行为中既有未经许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的直接侵权行为，也有故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为等间接侵权行为；既有生产领域的侵权行为，也有流通领域的侵权行为。其次，损害事实可以是具体的财产上的损害，也可以是抽象的精神上的损害；既包括已经造成的实际损害，也包括未来可能造成的即发损害。根据《商标法》的立法宗旨，侵权行为的损害事实往往是混淆用以区分商品或服务的来源，影响商标权人的市场份额、产品(服务)品质和企业商誉等。再次，认定因果关系较为困难，特别是直接因果关系；因此，如何客观公正地确定因果关系是确定责任归属的关键问题。所以，《商标法》规定：权利人无法举证自己受损和侵权人获利时，可以请求法院酌定法定赔偿。最后，不同于著作权和商业秘密等未经国家公权力授权和确认，商标注册、许可和转让等都经商标主管机关核准备案并公示；如果行为人在使用注册商标前进行检索，可以减少商标侵权的法律风险。

如果个人打印 3D 物品超出自用合理数量，严格按照《商标法》对“商标使用”的界定，消费者使用

3D 打印机打印物品的行为应当被认定为“生产加工行为”,生产过程中将注册商标打印在产品或其外包装上的行为是《商标法》意义下的商标使用;如果未经商标权利人同意或许可,这种使用行为应当被认为是违法使用。

根据《商标法》和《商标法实施条例》的规定及其立法精神,我国《商标法》并没有区分商标使用的不同目的。从商标使用目的来看,除商业目的之外,也有非商业目的使用,例如将打印的 3D 物品赠送亲朋好友、捐赠慈善机构等。尽管根据《刑法》假冒注册商标罪的构成要件,行为人主观方面为故意,且以营利为目的;但从民事侵权及纠纷解决的角度,《商标法》第 57 条界定的 7 种侵犯注册商标专用权的行为并不要求行为人主观上具有赢利的商业目的。行为人依赖 3D 模型数据文件,使用 3D 打印设备打印 3D 产品的行为,其主观目的可能是自用、馈赠亲友,或易物交换,或直接出售等;在后续实际行为发生之前,很难认定其主观上的使用目的。

最后,打印 3D 物品是否构成商标侵权的关键是打印行为是否造成对商标权人的损害。根据《商标法》第 57 条,法律规定的禁止行为一旦实施,即推定损害事实存在,并且违法行为与损害事实之间存在因果关系。商标侵权判定的标准应当既适用于传统规模化假冒商品的生产行为,也适用于 3D 打印等个性化定制行为;这就如同印刷厂的盗版行为和家用复印机的非法复制行为,因为后者也能造成规模化的损害后果。

二、个人打印 3D 物品的商标权例外

如果依照我国现行《商标法》,未经授权的个人使用家用 3D 打印设备打印带有注册商标 3D 物品的行为属于侵权行为。那么,能否创设一种新型的“合理使用”或“商标权例外或限制”,将其视为一种商标合理使用或对商标权的合理限制?商标权人在维权时,是否需要证明打印者具有“生产经营目的”?

(一) 商标权例外的一般原则

根据《与贸易有关知识产权协定》(TRIPS 协定)第 17 条,WTO 成员方可对商标所赋予的权利规定有限的例外(limited exceptions),如描述性术语的适当使用,只要这些例外考虑到商标所有人和第三方的合法利益。TRIPS 协定第 17 条只对商标权的限制作出原则性规定,WTO 成员方完全可以自行增设商标权的有限例外,但要考虑到这些例外对商标权利人和第三方合法利益的影响。与 TRIPS 协定中著作权和专利权的例

外条款(TRIPS 协定第 13 条和第 30 条)相比,商标权的例外条款仅要求例外规则顾及商标权人和第三方的合法利益,并没有提及对这些利益的不合理损害。这种差异化规定说明:允许在较低标准下顾及商标所有人和第三方的合法利益的前提下,对商标进行合理使用。^[5]然而,即使如此,不应忘记 TRIPS 协定要求 WTO 成员方只能设定“有限的”例外。根据 WTO 专家组在加拿大药品专利保护案中的裁决,术语“有限的例外”必须被理解作为一种狭隘的例外,使得这种例外规则只能少量缩减有关知识产权的权利。^③此外,TRIPS 协定中“有限的例外”不同于《伯尔尼公约》第 9 条中的术语“在某些特定情况下”(in certain special cases)。所以,例外的“有限性”是考虑增设例外的前提条件。

(二) 合理使用、个人自用与 3D 打印商标权例外

商标合理使用实际是对商标权的例外和限制,它是为了保护公共利益而对商标权施加的合理限制,即,商标权人以外的人在生产经营活动中未经许可,以描述性使用、指明性使用等方式善意使用商标权人的商标而不构成侵犯商标权的行为。^[6]根据 TRIPS 协定第 17 条,商标权例外是指在一定的情况下,当商标权人的权利与第三人的正当利益发生冲突时,为平衡及公正地保护各方利益而对商标权作出的必要限制。根据 WTO 成员方的域内法律,商标权的例外(限制)可以存在多种形式;我国《商标法》第 59 条规定三种商标的“正当使用”,即描述性使用、指明性使用和在先权利人的正当使用。个人在 3D 打印过程中使用商标的行为并不构成对商标的描述性使用或指明性使用,也不构成在先权利人的正当使用。所以,3D 物品打印者的商标使用行为并不能构成商标的正当使用或合理使用。

此外,根据《商标法》的立法宗旨,商标制度是保障和平衡消费者、生产者和经营者的利益。我国《商标法》第 57 条规定了侵犯注册商标专用权的行为,并没有限定行为主体的身份;侵权行为人可能是生产者、经营者或消费者。况且,在 3D 打印时代,生产者和消费者的主体身份出现混同。

如前所述,商标权例外的“有限性”是考虑增设 3D 打印商标权例外是否符合国际条约的重要因素。如果消费者打印物品是为个人使用而且不进入销售流通领域,就难以构成《商标法》意义下的商标使用;那么 3D 打印中的商标使用是否必须“以生产经营为目的”或“以赢利为目的”?如何判定自用合理数量的阈值?

假定一种极端情形:未经注册商标所有人许可,

行为人通过家用 3D 打印机打印含有“LV®”注册商标的名贵箱包 20 个,涉案物品的货值按市场价计算为 30 万元人民币,所有 3D 打印物品都用于自用或馈赠亲友,没有任何直接或间接获利。根据我国《刑法》第 213 条,未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,“情节严重的”可以进行刑事处罚。按照最高人民法院和最高人民检察院 2004 年颁布的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法经营数额在 5 万元或者违法所得数额在 3 万元以上的,或假冒两种以上注册商标,非法经营数额在 3 万元以上或违法所得数额在 2 万元以上的,属于《刑法》第 213 条规定的“情节严重”。这里的“非法经营”是否仅指营销渠道的经营,抑或包括生产过程中的经营?如果是前者,假冒注册商标罪仅指违反商标管理法规,销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的行为;它则与销售假冒注册商标商品罪的规制对象发生重叠。如果 3D 打印假冒产品不进行销售就不构成商标使用和侵权,那么工厂生产假冒的原材料作为生产资料自用,是否也可以逃脱法律制裁?显然,这些推论是与《商标法》和《刑法》的立法目的和具体规范相矛盾。

此外,3D 打印物品的个人自用例外难以运用商标侵权判定的混淆原则进行合理化。有观点认为:造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。^⑥依此理论,自用 3D 打印物品不会进入市场流通,不会使相关公众对商品来源产生误认和混淆。然而,根据最高人民法院 2009 年《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》,未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。因此,严格来讲,混淆原则是属于判定商标是否近似的标准,并非判断商标侵权的构成要件。此外,混淆实际发生时间节点应在商品进入市场后,它是在未来发生的可能性,而非流通环节之前的现实性。在实践中,物品在自用后存在转售等其他商业行为;如果允许 3D 打印假冒物品以“自用”的形式合法存在,那么,后续无法对物品的自由流通进行全程监管。所以,从可操作性的角度,为消费者打印 3D 物品设定商标侵权的个人自用例外并不现实。

综上,如果增设 3D 打印的商标权例外不是“有限的”,即使“这些例外考虑到商标所有人和第三方的合法利益”,也不符合 TRIPS 协定的条约义务。著作权和专利权的例外规范模式都强调三个要件:例外的有限性、例外的合理性、与权利正常利用的非抵触性。虽然商标权例外只强调例外的有限性和合理性,但商

标例外的两项条件是累进的,每项都是分开的、独立的且必须满足的要件。如果国内增设的例外规范未符合其中任何一项条件都会导致 TRIPS 协定第 17 条所不允许的例外。然而,商标例外的有限性和合理性这两项条件必须在互相联系中加以解释,两项条件中的每一项都必须假定与另一项具有不同的意义。

当 3D 打印技术完全产业化之后,3D 打印机家庭化进程将把众多的个人使用者带到商标权利人的对立面,大量的分散打印行为会对权利人的经济利益造成损害。^[7]因此,这种大规模的例外难以被视为“有限的”例外;而且,可适用这种商标权例外的主体并不特定,数量巨大。因此,这种例外没有顾及到商标所有权人的合法利益,因为它将导致商标权人对商标使用行为的控制形同虚设。由于 3D 打印家用普及之后,其规模效应并不符合“有限性”的特点;因此,不必再去评价其“合理性”,即,是否考虑商标所有人和第三方的合法利益。

三、3D 打印数据文件中的商标使用与侵权问题

在 3D 打印产业流程中,3D 打印工程师负责把不同格式的原始设计文件转化为能够被 3D 打印机识别的 STL 格式(标准镶嵌语言)。在打印 3D 物品之前,作为非专业人士的普通使用者必须获得 3D 打印的 STL 源文件。因此,打印后直接呈现在物品上的商标标识事先通过数字化存储于 STL 格式文件中。那么,未经授权将商标标识存储在设计文件并转化成 STL 格式的行为是否构成“商标使用”或“商标侵权”?

(一) 3D 数据文件对商标的虚拟使用构成商标使用

根据互联网环境下的商标使用规则,商标可以用于网络广告、超链接、搜索关键词和元标记(Meta-tag)中。例如,如果商标权人将商标作为元标记嵌入在网页的超文本标志语言(HTML)中使用,可以帮助搜索引擎“检索”到自己的网站,从而有利于企业的展示和商品的营销。所心,未经授权在网页代码中使用他人商标作为元标记的行为构成“隐形商标侵权”。^[8]同理,行为人未经授权在 3D 打印数据文件中嵌入商标标识的行为应当构成对商标的非法使用。

虽然 3D 数据文件中包含商标构成对商标的使用,但其对注册商标的使用是否属于用于注册商品类别之上或与注册商品相关联?根据我国《商标法》和相关司法解释,“相同的商标”是指与被假冒的注册商标完全相同,或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差

别、足以对公众产生误导的商标。^⑤由于计算机代码存储和转换的需要,用在数据文件中的注册商标是用于制造商品的数字图像和模型文件的一部分,它不同于权利人在商标主管部门注册的图形商标本身。这种用在数据文件的商标标识只是记录商标三维参数的计算机数据,它并不是直接用在商品本身,也不是用在容器、包装或说明书、商品交易文书之中,更不是用在广告宣传和展览等商业活动。根据我国《商标法》,这种3D打印数据文件研发阶段的商标使用该如何认定?实践中,如果不能依据《商标法》第57条第1款和第2款追究3D打印数据文件设计者的法律责任,则可考虑依据第57条第4款,将数据文件设计者未经授权的商标使用行为认定为“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识”。

首先,按照《商标法》第57条,尽管数据文件中商标数据信息的使用并不构成直接在相同或相似商品上使用注册商标,但如果将包含商标数据信息的模型文件付诸3D打印,其实物成品上必然呈现出商标的印记,则属于商标使用。尽管数据模型文件的设计者不一定直接打印最终物品,但可选择将其数据文件进行售卖或许可服务获取相关报酬;这种商业行为通过虚拟数字化商标,并将其售卖获取切实的经济利益。^[9]

其次,商标对于商品而言并非必需的要素,3D物品的设计者完全可以设计无品牌标识的原始数据模型文件。如同我国农贸市场上的许多蔬菜和水果,虽然它们没有品牌和商标标识,但不影响消费者购买和使用。《巴黎公约》和TRIPS协定对商标强制许可问题既没有明文禁止,也无明文授权;在实践中,各国一般只对发明专利、实用新型专利、版权等采用强制许可或法定许可,并不对商标权、外观设计实施强制许可制度。商标除了区分商品来源之外,还是建立消费者的品牌忠诚度、提高商品附加值的重要手段。

最后,即使不能按照《商标法》第57条第1款或第2款认定数据模型文件中的商标使用直接构成商标侵权,也可按照第57条第7条兜底条款,将3D物品数据文件中对注册商标的虚拟使用认定为给他人注册商标专用权造成“其他损害”的行为。

综上,从商标使用目的的角度,3D设计数据文件中对商标的使用应当属于在商业活动中使用商标。设计者利用商标所依附的商誉和无形价值提升设计文件的吸引力,以期为更多消费者所认可,从而获得更多的点击率和下载,最终获得广告收入或许可收益等。所以,在3D设计数据文件中使用注册商标需要取得

商标权人的授权许可。

(二) 数据文件设计者商标侵权的法律责任

如果设计者未经授权,在3D打印数据文件中“使用”注册商标(电子化的数据),家用消费者将其打印成带有商标标识的3D物品,设计者和打印者是否构成共同侵权?如果打印者的行为被有权机关认定为直接侵权,设计者是否构成间接侵权?

根据我国《商标法》第57条第6款,故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的,属于侵犯注册商标专用权的行为。根据《侵权责任法》第8条,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。如果第三人教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。在设计文件阶段,消费者并不能直接看到数据化的商标与注册商标相同,但在3D打印物品上呈现出来是相同或相似的商标。从商标的区别功能来看,应当区别最终的展现成果,而非原始设计过程或中间打印过程。在打印出3D物品之前,STL数据文件中的“商标标识”与注册的商标图形并不一致,只是记录其三维参数,便于3D打印机通过注射器或打印头注射、喷洒或挤压液体、胶装物或粉末的原材料,形成所需的三维物体和标识。在传统生产和流通领域,如果制造商或经销商故意向下游经营者提供未经许可使用他人商标的商品,属于意图帮助下游经营者实施“直接侵权”的行为。同理,如果打印者打印出最终3D物品而实施了直接的商标侵权行为,那么数据文件设计者应当被认定为帮助侵权。

3D物品设计者能够并且应当意识到:如果其设计带有商标标识的数据文件,其设计行为和后续打印行为必然涉及将相同或相似的商标用于相同商品之上,并且3D物品最终将自用或投放市场流通。因此,数据文件设计者未经授权在数据文件中使用商标的行为可以认定为直接侵权。这种严格规范便于商标权利人及时采取法律措施阻止非法3D打印文件的传播和流通,防止侵权后果和经济损失进一步扩大。实践中,3D物品设计图的著作权归属和保护非常重要。^[10]如果3D物品设计者是商标权利人或其内部员工,那么设计作品是法人作品,则没有使用商标的授权许可问题。如果设计者是受商标权人委托的创作者,双方应该在委托创作合同约定产品设计图的著作权归属以及商标使用许可条件。如果设计者是独立撰稿人,如需在数据文件中使用注册商标,则需取得商标授权,还可通过转让著作权的方式将其设计的数据文件转让给商标所有权人。在实践中,资本实力雄厚的商标权利人通过强大的议价能力取得设计作品著作权的可能性

较大。因此,在 3D 打印时代,高质量的设计文件寻求与品牌的互动将会成为一种商业惯例。例如,宜家家居(IKEA)等跨国公司可能无需在全球范围内开展设计、加工(OEM)、物流和销售等传统的业务流程,转而专注于 3D 打印数据文件和原材料的开发和供给,消费者自己完成原材料采购和加工(打印)的过程,并直接获得实物产品。

四、结语

如果家庭或个人用户自行设计并打印带有商标的 3D 物品,则应取得商标权利人的授权;3D 打印数据文件的设计者未经许可在数据模型文件中使用商标亦构成商标侵权。未经商标权利人同意,在数据文件或 3D 物品上更换其注册商标并将该更换商标的商品投放市场的,应当构成对注册商标的反向假冒。目前,我国《商标法》可以适应 3D 打印产业化带来的冲击,但从前瞻性考虑,我们需要审时度势,确定循序渐进、切实可行的商标修法过程。^[1]所以,我国应对 3D 打印中的商标使用问题进行澄清和界定,便于法院和行政机关在实践中统一对 3D 打印相关商标问题的认识。结合上文讨论,本文提出以下 5 条应对策略。

首先,在源头上,规范 3D 打印数据文件中虚拟商标使用相关的技术保护措施,预防未经授权的商标使用行为的发生。尽管不能排除个人打印者通过破解数据文件和规避技术措施等方式实施 3D 打印行为,但通过建立 3D 打印控制系统,可以有效防止规模侵权行为发生。

第二,严格规范网络用户对 3D 打印数据文件的上传行为,对于数据文件中含有第三方注册商标的,用户应当提供商标权属证书或授权使用文件。我国《侵权责任法》第 36 条并未赋予 3D 数据文件分享平台主动审查的义务,但平台服务提供者对其用户的商标侵权行为需承担一定的注意义务。因此,应当坚持审慎原则判定 3D 数据文件分享平台的商标侵权责任,既不能放纵其成为制假的源头,也不能对其设定过多义务而阻碍 3D 打印产业的发展。

第三,在遵守 TRIPS 协定等知识产权国际条约的基础上,我国可以设定 3D 打印自用物品的商标权例外,但应当在性质上明确商标例外只适用于非营利的,且对象限定于特定的“物品种类”,并对“自用合理数量”作出明确界定,以符合商标权例外规则的有限性和合理性;否则,个人或家庭 3D 打印可能成为制假贩假的避风港。

第四,根据我国《商标法》,出于个人消费目的的“买假”和“用假”并不侵犯注册商标专用权。在实践中,商标权人追究个人 3D 打印行为和 3D 打印物品实际使用者的商标侵权责任比较困难。因此,应当从技术上保证进入市场流通的 3D 打印物品应当生成唯一的序列号,可追溯 3D 打印机的唯一编码和打印源头,为监管部门打击假冒伪劣和维护商品质量奠定基础。

第五,3D 打印物品不仅关系到品牌与商标,还涉及著作权、外观设计和专利等知识产权客体。未来的 3D 打印时代,3D 打印数据文件的版权、3D 物品的外观设计将与商标运用互相促进,商标权人和著作权人(专利权人)可以通过向 3D 数据文件开发者、3D 物品打印者联合授权的方式实现研发补偿和商誉回报。由于 3D 打印产业化的推进,传统的个人消费品公司逐渐向 3D 打印文件供应商或 3D 打印耗材供应商转变,3D 打印领域的品牌保护将会成为新一轮商标竞争的重点领域,我国应加强 3D 打印设计、材料和设备等研发和品牌运营工作。

注释:

- ① 鳄鱼恤有限公司诉台山利富服装有限公司侵害商标权纠纷,广东省珠海市中级人民法院(2011)珠中法知民初字第 1 号民事判决书;宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪永胜轴承有限公司商标侵权纠纷案,浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第 284 号民事判决书。
- ② 日本株式会社良品计画诉国家工商行政管理局商标评审委员会,最高人民法院(2012)行提字第 2 号行政判决书;玉环县嘉跃汽车零部件制造有限公司诉重庆红宇摩擦制品有限公司侵害商标权纠纷,上海市浦东新区人民法院(2014)浦民三(知)初字第 373 号民事判决书。
- ③ 参见 Canada—Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114/R, paragraph 7.30。
- ④ 北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》京高法发[2004]48 号,2004 年 2 月 18 日。
- ⑤ 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 9 条第 1 款,最高人民法院法释[2002]32 号,2002 年 10 月 12 日。

参考文献:

- [1] 叶赞葆.论商标在先使用之保护——兼谈我国《商标法》第三次修订[J].中南大学学报(社会科学版),2013(4):63-68.
- [2] 张伟君,魏立舟,赵勇.涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定[J].知识产权,2014(2):33-39.
- [3] 张德芬.商标使用界定标准的重构[J].知识产权,2012(3):11-20.
- [4] 陈惠珍.关于涉外贴牌加工商标侵权问题的思考[J].人民司

- 法, 2013(19): 100-102.
- [5] 吕炳斌. 法经济学视野下的商标合理使用[J]. 广东商学院学报, 2009(1): 84-88.
- [6] 熊文聪. 商标合理使用: 一个概念的检讨与澄清——以美国法的变迁为线索[J]. 法学家, 2013(5): 148-163.
- [7] 周春慧. 3D 打印知识产权保护之思辨[J]. 电子知识产权, 2014(5): 1.
- [8] 李亮. 网络元标记商标侵权的司法认定[J]. 人民司法, 2007(19): 88-90.
- [9] 李薇薇. 3D 打印中商标不当使用行为的法律规制[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2014(5): 80-84.
- [10] 刘强, 欧阳旸. 产品设计图著作权保护研究——以 3D 打印为视角[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2014(7): 63-70.
- [11] 汪娜. 近代中国商标法制建设: 特色、成就与借鉴[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2014(1): 154-159.

Study on legal issues of the trademark use and infringement cognizance of 3D printing

SUN Yiwu

(School of Law, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

Abstract: If domestic 3D printers become popular, the individual can print 3D commodities and trademark logos. Thus, such issues as trademark use and infringement cognizance in the traditional manufacturing and marketing process will be faced with new shocks and challenges. In accordance with current trademark system, the printing of trademark with 3D printer is a kind of trademark use, and unauthorized use of trademarks constitutes trademark infringement. Trademark exception rules only apply to a limited situation, but a number of discrete 3D printing behaviors cause serious damage to the economic interests of rights holders; 3D printing can not be applied in the use of “fair use” or “personal use”, which is regarded as a kind of trademark exception. The designers of the 3D data file whose use of the trademark should constitute the use of “virtual trademark” in business activities, need to obtain trademark licensing; those unauthorized uses constitute trademark infringement. China should ensure effective protection of trademark in the 3D printing era, and promote the healthy development of 3D printing industry by establishing 3D printing control systems, standardizing the measures of uploading 3D data file, and setting prudently the trademark exception rules.

Key Words: 3D printing; trademark use; trademark infringement; fair use; right exception

[编辑: 苏慧]